

パテントトロール最新動向

—FTC Patent Assertion Entity Activity AN FTC FACT 解説—

会員 小林 和人, 会員 小池 秀雄

要 約

米国の公正取引委員会（Federal Trade Committee（米国連邦取引委員会）：FTC）は2016年10月に「FTC Patent Assertion Entity Activity AN FTC FACT」をタイトルとするレポート（以下、「FTC レポート」という）を発行した。FTC レポートは、FTC の行政機関としての命令に基づいて PAE 等に対して直接、質問状を送付し、回収した回答を分析した結果を報告している。分析の結果、これまで知財業界でも詳しい実態の知られていなかった PAE の行動類型に基づく分類、権利行使の手法やロイヤルティ収入等の詳細が明らかとなった。新たに解明された事実として PAE の2つのビジネスモデル、「ポートフォリオ PAE」と「訴訟 PAE」、の存在が挙げられる。本稿は、FTC レポートの報告内容から、特に弁理士等の知財実務家に有益となるポイントに整理して解説する。

目次

1. はじめに
2. PAE の定義及び FTC レポートの構成
3. 調査方法
4. 分析結果
5. まとめ
6. むすび（FTC レポートを読んで）

1. はじめに

米国の公正取引委員会（Federal Trade Committee（米国連邦取引委員会）：FTC）はかねてから、いわゆるパテントトロール（FTC による名称は Patent Assertion Entities：PAE）の活動に高い関心を持っており、同委員会の独自の調査結果を公表してきた。同委員会の2016年10月発行のFTCレポート「FTC Patent Assertion Entity Activity AN FTC FACT」では、行政機関としての命令に基づき PAE 等に対して質問状を送付し、回収した回答に基づいた分析結果を紹介している。FTC レポートでは、これまで詳しい実態の知られていなかった PAE の権利行使の手法やロイヤルティ収入等の詳細を明らかにしており、弁理士をはじめとする知財実務家に有益な内容となっている。本稿は、「FTC レポート」からポイントを絞って整理して解説するものである。

2. PAE の定義及び FTC レポートの構成

(1) PAE とは

「特許アサーションエンティティ（Patent Assertion Entities, 以下「PAE」という）」とは、主に特許権を取得し、被疑侵害者に対して権利主張することによって収益を生み出すことを目指す企業をいう（FTC レポート15ページなど）。PAEは、特許権を米国特許商標庁（USPTO）での出願手続を通じて取得するのではなく、第三者から調達し、その特許権を主張することに重点を置いている。PAEは、特許権を主たる経営資産としており、製品の製造、頒布、販売等の事業を行っていない。

FTC レポートでは、2013年のアメリカ合衆国大統領行政府のレポートを参照して、PAEによる侵害訴訟が過去2年間で3倍以上の件数になったこと、より詳細には全侵害訴訟中でのPAEによる侵害訴訟件数の割合が29%から62%へ上昇したことを示している。

(2) FTC レポートの構成

FTC レポートの構成は以下の通りである。第1章（15～42ページ）は「導入と背景（今日までのPAEの調査状況等）」、第2章（42～53ページ）は「PAEの組織と構造」、第3章（53～101ページ）は「PAEの特許権の主張（権利行使の仕方など）」、第4章（102～123ページ）では「PAEの特許権の主張事例の紹介（ワイ

ヤレス機器等に係る特許権を用いた権利行使事例)」、最後の第5章(124~146ページ)では「PAEの特許権の保有状況(例えば、PAEが情報通信技術についての特許権を保有して権利行使をする傾向であること)」を記載している。

特に、第2章では、FTCの分析結果からPAEを「ポートフォリオPAE」と「訴訟PAE」の2つに分類し、それぞれの特徴を詳説している。また、第3章では従前は入手することが困難とされていたPAEからの警告状やライセンス料率などのライセンスに関するデータを用いて彼らの活動を定量的に分析している。

本稿では、FTCレポートの中で読者の関心の高いと思われる5つの観点、すなわち「4.1 ポートフォリオPAEと訴訟PAEについて」、「4.2 ポートフォリオ」、「4.3 ターゲット業界」、「4.4 特許権の調達時の年数」及び「4.5 PAEの契約条件など」を中心に紹介する。

3. 調査方法

これまでのPAEの調査は、政府および大学の研究者等が公となった判決文などを分析することでPAEの実態の解明を図ろうとしてきたが、公開された情報での調査には限度があり、真相把握には非公開の情報を収集することが不可欠である。しかし、当事者間の契約やPAEの内部事情や経営収支を明らかにすることは特別な権利がない限りは困難であった。

米国の政府組織であるFTCは、FTC規則第3条第6項(b)に基づいて機密情報を収集し業界を調査する権限を有しており、今回の調査ではその権限を発動してアンケートによる調査を行った。アンケートに対して回答のあった22のPAEおよび2500のそれらの子会社・関連会社からの情報に基づいてPAEを分析した結果を以下に説明する。

4. 分析結果

(1) 「ポートフォリオPAE」と「訴訟PAE」

FTCは、回答のあったPAEの回答内容を整理したところ、特許権の権利行使の形態によってPAEのビジネスモデルを2つに分類できると認識し、これらを「ポートフォリオPAE(Portfolio PAE)」と「訴訟PAE(Litigation PAE)」と名付けることとした。

① 「ポートフォリオPAE」

「ポートフォリオPAE」は、通常100から1000件の

巨大な特許権のポートフォリオを保有しており、企業に対してこのポートフォリオのライセンスを契約するように交渉を求めてくる。通常の場合、「ポートフォリオPAE」は、企業(被疑侵害者)に対し交渉を省いていきなり提訴してくることはない。彼らのライセンス料は通常数百万ドルである。実のところ、「ポートフォリオPAE」は今回の調査のライセンス件数の全体の9%にすぎないが、本調査で集計したPAEの収入の総額の収入の80%、すなわち32億ドルを占めるほど、金額面では大きい。

図1(FTCレポートのFigure.2.2)に、「ポートフォリオPAE」のビジネスモデルを示す。図1で示すように、「ポートフォリオPAE」になろうとする者は、「ポートフォリオPAE」の設立時に、投資家やメーカー等からの資金を調達し、複数の製造業者から一括金で特許権を取得する。それぞれの調達の規模や対価にはばらつきはあるが、調達した特許権を1つのポートフォリオにしてライセンス活動を行う。

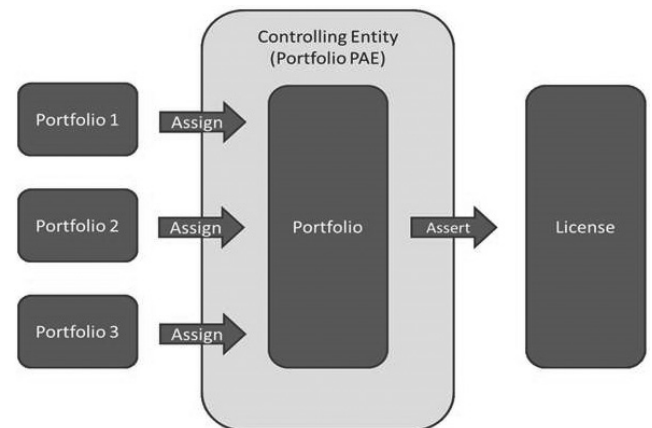


図1. 「ポートフォリオPAE」のビジネスモデル

② 「訴訟PAE」

「訴訟PAE」は、企業に対していきなり特許権侵害訴訟を提起し、提訴後に速やかに企業(被告)とライセンス契約を結んで和解する。ライセンスの対象は通常10件未満の特許権の小規模のポートフォリオであり、典型的なライセンス料は30万ドル未満である。ある試算の結果では、この30万ドルは特許権侵害訴訟で被告側の初期の段階での訴訟費用の下限に近い。相対的には低額といえるライセンス料からも明らかなように、「訴訟PAE」の活動は、企業に対して訴訟が続くと「わずらわしい」と思わせる戦術で一貫している。「訴訟PAE」は新たにポートフォリオ特許権のポートフォリオを調達する毎に新しい子会社組織を作るが、これら子

会社の保有する特許権は通常 10 件未満の小規模である。彼らの運転資本はほとんどないので、彼らのビジネスに投資した特許権売却者と将来の収益を分け合う契約に大きく頼っている。「訴訟 PAE」は本調査での事例のケース全体の 96% を占め、調査対象のライセンスの 91% を占めるが、本調査で集計したライセンス収入全体の 20% (800 百万ドル) を占めるにすぎない。

図 2 (FTC レポートの Figure2.3) に、「訴訟 PAE」のビジネスモデルを示す。図 2 で示すように、訴訟 PAE は最初に LLC (Limited Liability Company) などの子会社を設立し、次に少数の特許権を調達して子会社 (図 2 の Affiliate 1) に特許権を移管する。子会社は特許原簿上で特許権者として移転登録され、訴訟に際しての原告当事者となる。この子会社は、企業に対して特許権侵害訴訟を提起し、この企業からライセンス収入を獲得する。



図 2. 「訴訟 PAE」のビジネスモデル

(2) ポートフォリオ

図 3 (FTC レポートの Figure.5.2) に、PAE が保有する特許権の技術分野の内訳を示す。PAE が保有する特許権の技術分野としては、「コンピュータ・通信 (Computers & Communications)」分野が一番多く、その次は「その他電気電子 (Other Electronics)」分野が多い。「訴訟 PAE」と「ポートフォリオ PAE」を比較すると、「訴訟 PAE」は相対的に「医薬分野 (Drug and Medical)」の特許権が多い傾向がある。また、「ポートフォリオ PAE」は相対的に「その他電気電子 (Other Electronics)」の特許権が多い傾向がある。

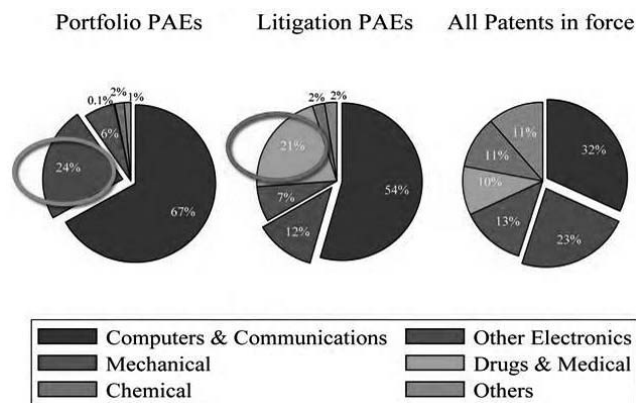


図 3. PAE が保有する特許権の技術分野⁽¹⁾

図 4 (FTC レポートの Figure5.3) に、PAE が保有

する特許権の内訳 (ここでは、「コンピュータ・通信 (Computers & Communications)」及び「その他電気電子 (Other Electronics)」の分野絞つての特許権の内訳) を示している。「コンピュータ・通信 (Computers & Communications)」及び「その他電気電子 (Other Electronics)」についての PAE が保有する特許権については、「訴訟 PAE」と「ポートフォリオ PAE」で大きな差異はない。また、いずれもビジネスモデル特許権の保有比率は低い。

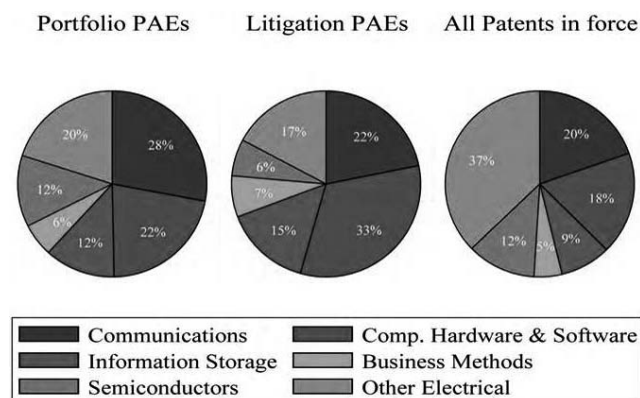


図 4. 「コンピュータ・通信」及び「その他電気電子」の分野の特許権の内訳

図 5 (FTC レポートの Figure5.4) に、PAE が訴訟に用いた特許権の技術分野の内訳を示す。図 5 を用いて「訴訟 PAE」と「ポートフォリオ PAE」とを比較してみると、いずれも「コンピュータ・通信 (Computers & Communications)」分野が多い。また、「ポートフォリオ PAE」では「化学」と「製薬」分野での訴訟はほとんど無い。

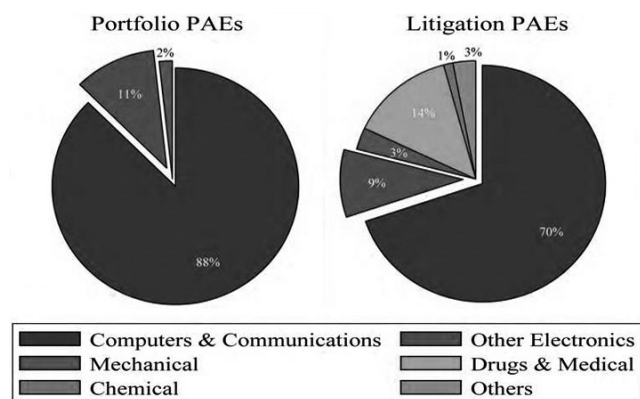


図 5. 訴訟に用いた特許権の技術分野の内訳

(3) ターゲット業界

図 6 (FTC レポートの Figure3.3) に、PAE がどのような業界の企業に警告状を送付したかの割合を示す。「訴訟 PAE」と「ポートフォリオ PAE」、それぞれの警告状の送付先の業界を比較すると、「訴訟 PAE」は「小

売業 (Retail Trade) 」および「その他全ての企業 (All Other Industries) 」をターゲットにして警告状を送付している傾向がみられる。一方、「ポートフォリオ PAE」は「金融と保険 (Finance and Insurance) 」をターゲットにして警告状を送付している傾向がみられる。

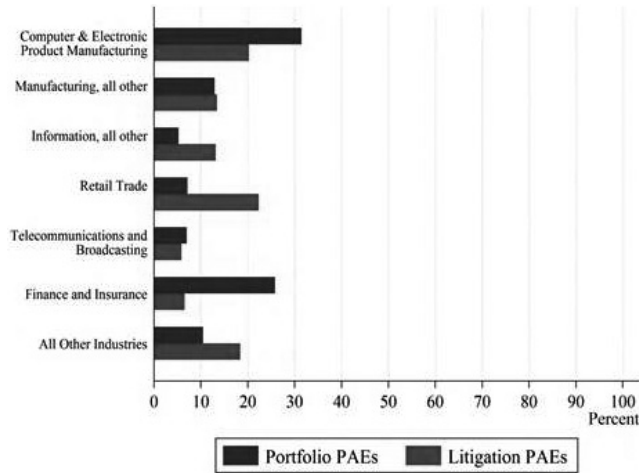


図6. どのような業界の企業に警告状を送付したかの割合

次に、図7 (FTC レポートの Figure3.5a) に、PAE の訴訟の技術分野の内訳 (割合) を示す。「ポートフォリオ PAE」と「訴訟 PAE」共に「情報通信」の割合が約75%であることから、PAE が関わる訴訟の多い業界は情報通信業界ということを指摘できる。「ポートフォリオ PAE」は、その他 (Other) を除くと、「情報通信 (Computers & Communications)」と「情報通信及び電子機器 (Computers & Communications and Electronics)」の技術分野のみをターゲットとしているが、「訴訟 PAE」は医薬 (Drug & Medicine) や化学製品等 (Chemical) の分野の企業に対しても訴訟を提起している。この事実から、「訴訟 PAE」は「ポートフォリオ PAE」と比べ、技術分野の幅を広げて、訴訟を提起していることが理解される。

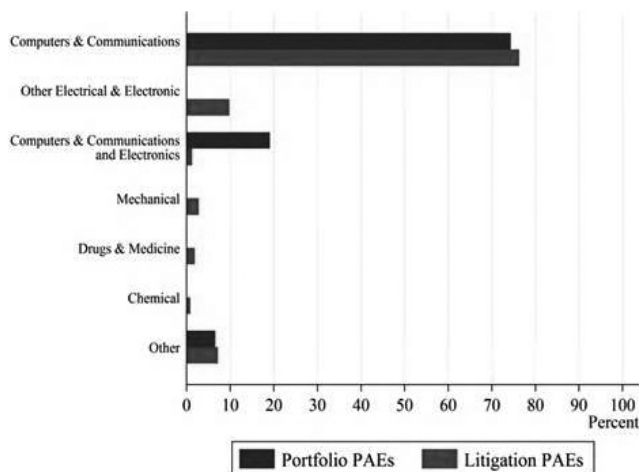


図7. PAE の訴訟の技術分野の内訳

(4) 特許権の調達時の年数

図8 (FTC レポートの Figure5.5) に、PAE が特許権を調達する際の特許権の調達時の年数 (パテントファミリーの最先の出願日から起算しての年数) のデータを示す。「ポートフォリオ PAE」の特許権調達時の平均年数は10.3 (中央値10) であるが、「訴訟 PAE」の特許権調達時の年数は13.6 (中央値14) である。「ポートフォリオ PAE」, 「訴訟 PAE」共に、特許権の満了時期の数年前に特許権を調達する傾向を指摘できる。

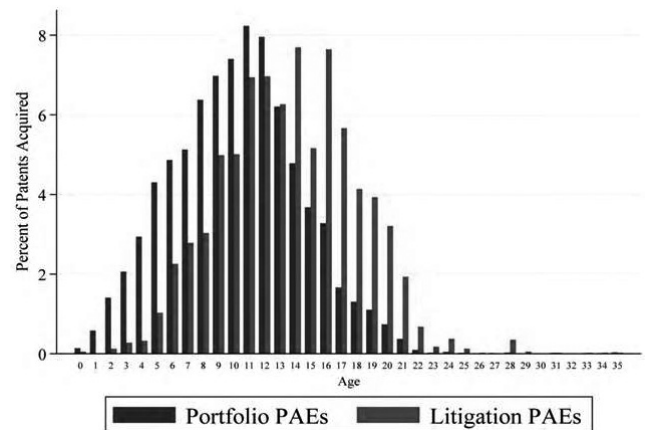


図8. 特許権の調達時の年数

(5) PAE の契約条件など

① FTC レポートに示されたデータの一部の紹介

表1 (FTC レポートの Table3.2) に、PAE のライセンス契約形態 (クロスライセンスなのか、ランニングロイヤルティなのか、一括払いなのか、など) の傾向を示す⁽²⁾。「ポートフォリオ PAE」の場合、全体の83.7%は一括払い、13.5%はランニングロイヤルティ、2.8%はランニングロイヤルティと一括払いの組み合わせである。一方で、「訴訟 PAE」の場合、全体の99%以上が一括払いである。これは、上述した「訴訟 PAE」のモデルの特徴と一致している。ロイヤルティが一括金で支払われれば、PAE はロイヤルティの支払いを管理 (監査) する専門家を雇用する必要はなくなり、雇用しない分の費用が浮くことになる。この浮いた費用も、ライセンス料相場に影響するものと考えられる。

表1. PAE のライセンス契約形態の傾向

	Contract Terms			Payment Terms		
	Cross License	Field of Use Restriction	Geographic Restriction	Lump Sum Only	Running Royalty Only	Both Lump Sum and Running Royalty Components
Portfolio PAEs	4.4%	71.8%	6.0%	83.7%	13.5%	2.8%
Litigation PAEs	0.0%	1.9%	1.9%	99.2%	0.3%	0.5%

次に、図9 (FTC レポートの Figure3.9) では、特許権のライセンスロイヤルティの支払い額の分布を図に示す。「ポートフォリオ PAE」の事例では、全体の65%以上が100万ドル以上のロイヤルティであり、約10%が5000万ドル以上のロイヤルティである。一方で、「訴訟PAE」の事例では、全体の77%以上が30万ドル未満のロイヤルティであり、30%以上がライセンス料5万ドル未満のロイヤルティである。言い換えれば、「ポートフォリオ PAE」の大部分(65%以上)は100万ドル以上のロイヤルティであるが、「訴訟PAE」のほとんど(94%以上)が100万ドル未満のロイヤルティである。

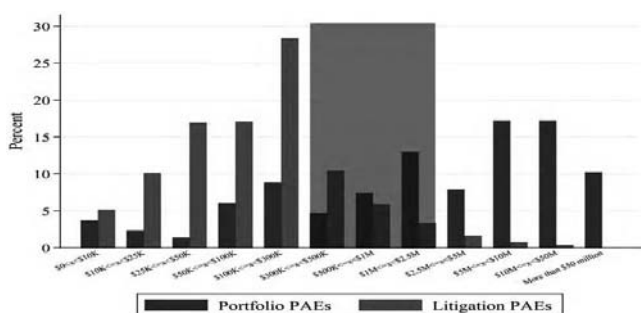


図9. 特許権のライセンスロイヤルティの支払い額の分布

②ロイヤルティ金額における和解の影響

「訴訟PAE」のライセンスのほとんどは、係属中の訴訟を解決している。この訴訟解決という事実は、PAEに支払われた最終的なロイヤルティの金額に影響を与えた可能性がある。連邦巡回控訴裁判所等によって認められているように、訴訟和解の一貫として支払われるロイヤルティは、ライセンス価値と訴訟継続を避けたいとする両当事者の意向の両方を反映した可能性がある。連邦巡回控訴裁⁽³⁾は、「高額な訴訟費用の脅威に直面して交渉されたライセンス料は、訴訟を最後まで続けることは避けたいという意向によって強く影響された可能性がある」旨を認めている。また、最高裁⁽⁴⁾は、「侵害訴訟提訴後の和解(によるライセンス料)は、特許権がもたらした改良の価値算定の基準とすることはできない」と理由付けている。

FTC レポートの調査対象のPAEライセンスの多くが、特許権に係る技術の使用に対する合理的なロイヤルティを意図したものではなく、特許権の訴訟解決に対する支払であると明確に回答されている。このような予防線は、PAEにとっては、裁判所又は将来のライセンシーが、厄介ごとを解決する支払いを合理的ロイヤルティの指標と認識する可能性を回避しようとす

るものということもありそうである。

原告は、証券訴訟など、特許権の訴訟以外の分野でも、厄介ごとの解決金を得るために、訴訟を起こす。厄介ごとの訴訟にあっては、被告は、ビジネスリスク、混乱、訴訟費用を考慮した上で和解金額に同意する。すべてのライセンシーが、ロイヤルティ支払が回避した訴訟費用を反映したものかどうかを明示的に示していないものの、特許権のライセンス、特に比較的少額の収入のものは、両当事者の訴訟費用回避の意向によって大きく影響を受けている可能性がある。PAEライセンスが厄介ごとの解決を反映したものである可能性を検証するため、FTCはライセンスロイヤルティと特許権の訴訟の推定費用を比較した。大半のPAE訴訟は、早期の段階に解決され、特にディスカバリーの終了前に頻繁に解決される。AIPLAは、2013年に、ディスカバリー終了前までのNPEの特許権訴訟の防御費用は、裁判での争点の大きさに応じて、30万ドル~250万ドルの間になると報告している。

③ライセンシーによって大きな開きがあるロイヤルティ

調査対象のPAEの報告によって、「同一の特許権(ポートフォリオ)について異なるライセンシーから大きく異なるロイヤルティを受け取った」ことが明らかとなった。同一の特許権について支払われたロイヤルティがライセンシーによって異なる理由については、多くの潜在的な理由がある。一部のライセンシーは、他のライセンシーよりも特許権の必要性がはるかに高いかもしれない。また、被疑侵害製品の販売数が多いライセンシーは、同じく販売数量が少ないライセンシーの製品よりも特許権のライセンスで多くの費用を支払うことが予想される。大部分のライセンスはロイヤルティ率とベースを壊さず一括金で支払っていることから、ライセンシーはほぼ同額のロイヤルティレートを支払っていても、販売数が異なるため、一括金の総額が異なっている可能性もある。ライセンシーの交渉能力も異なるかもしれない。一部のライセンシーは、より低いロイヤルティでライセンスを取得することで成功した可能性もある。さらに、異なる業界で事業をしているライセンシーは、同一の特許権に対してロイヤルティを支払う意思が異なる可能性もある。

FTCは、調査対象のPAEに支払われたロイヤルティの金額の変動を測定するため、調査対象のPAEが同一の特許権について複数のライセンシーにライセ

ンスしたケースのロイヤルティの変動を分析した。FTCは、その分析を、少なくとも10のライセンシーが、同一の特許権について有償のロイヤルティをPAEに支払った事例に限定して、ライセンスされた特許権のロイヤルティの集合の中での分散を算出した。さらに、ライセンシーと調査対象のPAEの匿名性を維持するために、FTCは、各特許料の支払いを、その一連の特許権のライセンス料に対して支払われた平均ロイヤルティで正規化して目盛りとして示した。

分析結果を図10 (FTCレポートのFigure3.10a)に示す。図10の縦軸はロイヤルティ分布を示しており、Meanが平均ロイヤルティの金額として、 $10 \times \text{Mean}$ が平均ロイヤルティの金額より10倍のロイヤルティの金額、 $0.1 \times \text{Mean}$ が平均ロイヤルティの金額より0.1倍のロイヤルティの金額、 $0.01 \times \text{Mean}$ が平均ロイヤルティの金額より0.01倍のロイヤルティの金額である。図10の横軸は、分析のサンプルとして設定した38の特許権グループを示している。図10に示しているデータでは、ロイヤルティの変動性が特許権グループ全体で劇的に異なることを示している。

例えば、特許権グループ9では、ライセンシーによって支払われたロイヤルティの変動はほとんどなかったが、特許権グループ14では、ロイヤルティの金額のバラつきが見られた。特許権グループ14では、図10の縦軸で示す上位10%のライセンシーが、ロイヤルティ図10の縦軸で示す下位10%のライセンシーよりも、20倍の金額を支払った。

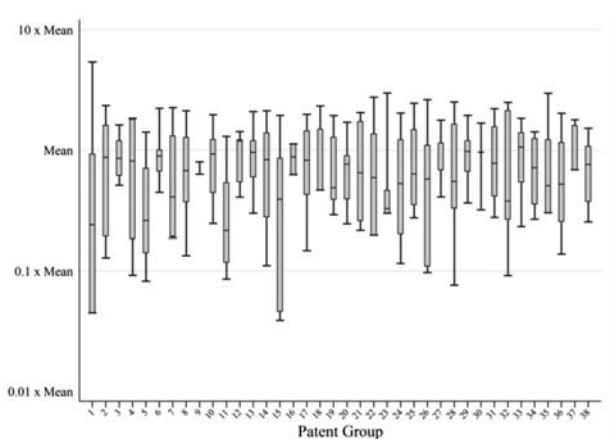


図10. ロイヤルティの変動分析

図10では、少数のライセンシーが平均ロイヤルティよりもはるかに多くのロイヤルティを支払ったことを示しており、ライセンシーの大部分は平均ロイヤルティよりもずっと少ないロイヤルティを支払ったことを示している。図10に示している38の特許権グ

ループに係るライセンシーは、特定の一連の特許権に対して支払った平均ロイヤルティの2倍以上を支払ったのに対し、65%は平均ロイヤルティよりも低い額を支払った。実際、このライセンシーの34%が平均ロイヤルティの半分以下のロイヤルティを支払い、このライセンシーの14%が平均ロイヤルティの1/4以下のロイヤルティを支払った。

上述したように、異なるライセンシーが同じ一連の特許権に対して異なるロイヤルティを支払った可能性として多くの理由がある。例えば、異なる業界で営業しているライセンシーは、同一の特許権について異なった支払の意思を持っている可能性がある。このため、図10のロイヤルティの変動の一部は、異なる業界で事業をしているライセンシーの存在の結果である可能性がある。この可能性を調べるために、同一業界の同一特許権のライセンシーに対する特許権ロイヤルティの変動性も分析した。

この解析を実行するに際して、まずは、各特許権グループに対して、ライセンスが最も多い業界1つに絞り込みを行う、次にライセンシーの数が10以上の特許権ライセンスに限定を行った。この制限によって特許権グループは38から17に、調査対象のPAEは9つとなった。

分析結果を、図11 (FTCレポートのFigure3.10b)に示す。

図11の縦軸は、図10と同様に、ロイヤルティ分布を示しており、Meanが平均ロイヤルティの金額として、 $10 \times \text{Mean}$ が平均ロイヤルティの金額より10倍のロイヤルティの金額、 $0.1 \times \text{Mean}$ が平均ロイヤルティの金額より0.1倍のロイヤルティの金額、 $0.01 \times \text{Mean}$ が平均ロイヤルティの金額より0.01倍のロイヤルティの金額である。図11の横軸は、分析のサンプルとして設定した、同一業界でライセンスされた17の特許権グループ (特許権グループ1~3, 特許権グループ7, 特許権グループ10~12, 特許権グループ14, 特許権グループ16, 特許権グループ17, 特許権グループ19, 特許権グループ20, 特許権グループ23~25, 特許権グループ29, 特許権グループ33)を示している。

想定していた通り、同じ業界内のライセンシー間でのロイヤルティの変動は、業界の絞り込みを行う前と比較して小さくなった。しかし、特許権グループ毎にそれぞれ見ると、17の特許権グループのいずれでもロ

イロイヤルティの金額の変動は小さくない。特許権グループ1の例を用いて説明すると、図11の縦軸で示す上位10%のライセンシーは、少なくとも平均ロイヤルティの金額より1.4倍のロイヤルティの金額を支払っているが、図11の縦軸で示す下位25%のライセンシーは、平均ロイヤルティの金額の8%未満のロイヤルティの金額を支払っている。以上から、同じ業界内で事業を行うライセンシーにライセンシーを限定しても、同一特許権に対してライセンシーが支払ったロイヤルティには大きなばらつきがあることがわかる。

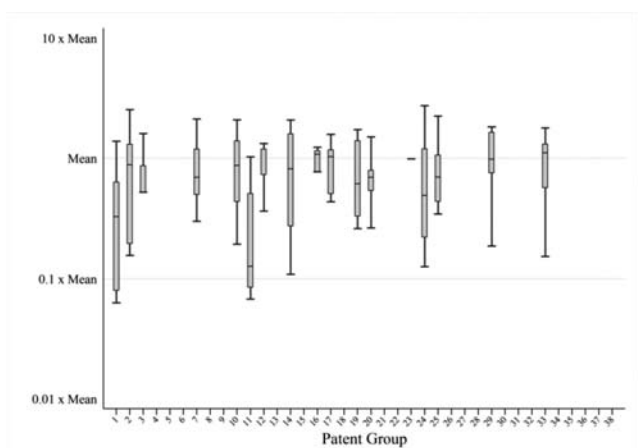


図11. 特定の業界等に絞り込んだロイヤルティの変動分析

④ライセンシーの業界

FTC レポートの調査対象の PAE のライセンシーは複数の業界に及んでいるが、「情報電子機器の製造業 (Computer & Electronic Product Manufacturing)」に集中している傾向がみられる。図12 (FTC レポートの Figure3.13) では、ポートフォリオと訴訟 PAE ライセンシーが事業を行っている業界の分布を示している。図12では、PAE ライセンシーが製造業に最も多いことを示している (ポートフォリオ PAE の 75%、訴訟 PAE の 40% が Computer & Electronic Product Manufacturing) 又は「Manufacturing, all other」に該当する)。

更に、訴訟 PAE は、図12で示すように、「小売業 (Retail Trade)」の割合が全体の約 14%、「金融と保険 (Finance and Insurance)」の割合が全体の約 6%と、ポートフォリオ PAE と比べて広範囲の業界の企業に対してライセンスを付与している。一方で、ポートフォリオ PAE は、図12で示すように、「小売業」の割合が全体の約 4%、「金融と保険」の割合が全体の約 2%である。

上述したとおり、ポートフォリオ PAE が最も多く

ライセンスしている業界は「情報電子機器の製造業」であり、図12が示すようにポートフォリオ PAE は全体 50%以上、訴訟 PAE は全体の約 25%である。

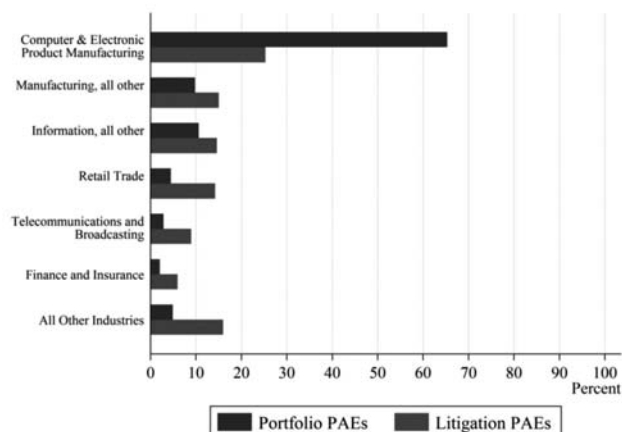


図12. PAE がライセンスしている業界について

⑤発明者との収益分配

PAE は、事業会社、発明者 (又は発明者の雇用主)、又は元の所有者から特許権を購入した仲介業者を含むさまざまな種類の企業から特許権を取得する。さらに、PAE は以前の特許権の所有者に対して報酬等の支払に様々な方法を用いる。

例えば、通常、訴訟 PAE は元の特許権の所有者に将来のライセンス収入の一部を還元して支払うことを約束するのに対し、ポートフォリオ PAE は特許権の取得に際して前払い、一括金払を多用している。

FTC の収集した情報では、PAE 自らは直接権利行使ができないような発明者の仲介人として活動していることの示唆や、PAE の半数以上が特許権を発明者又は発明者の雇用主から取得していることが明らかとなった。また FTC は、調査対象の PAE の約半数が、発明者又は発明者の雇用者とライセンス収益の一部を分け合っている、という情報を得た。しかし、調査対象の PAE の組織それぞれによってそのような情報の管理や会計の処理方法に大きな違いなどがあった為、FTC は発明者との収益配分の頻度やその規模を定量化することができていない。

5. まとめ

これまで説明してきたとおり、FTC レポートは、以下の事項を明らかにした。

- ・ PAE は、特許権の権利行使の形態によって、2つのビジネスモデル、すなわち「ポートフォリオ PAE」と「訴訟 PAE」、に分類できること。

- ・「ポートフォリオ PAE」の総額ロイヤルティは、平均的には、「訴訟 PAE」のそれよりもはるかに大きいこと。
- ・ほとんどのライセンスは、被疑侵害者に対する訴訟に続いて締結されたこと。
- ・調査対象の PAE は、ICT 分野の特許権の取得と権利主張に注力していること。
- ・調査対象の PAE は、圧倒的に ICT とソフトウェア特許権を保有しているが、これらの特許権に基づいて小売業を含む広範囲の企業に対して権利主張していること。
- ・ほとんどの調査対象の PAE ターゲットは、調査対象の PAE とは 1 回しか接触がないが、少ない数の組織は何度も調査対象のターゲットとなっていること。
- ・ワイヤレスチップの分野では、訴訟 PAE の特許権の権利行使とワイヤレス製造業者の特許権の権利行使は、異なっていること。

しかし、FTC レポートは、以下の事項については明らかにできなかった。

- ・警告状のキャンペーンの存在について
- ・PAE がどのように外部の組織（発明者含む）と収益の分配や訴訟等費用の分担をしているかについて

6. むすび (FTC レポートを読んで)

本稿では、FTC レポートの全てを紹介することができなかったが、最新の PAE の活動傾向を把握するのに有益なポイントを整理して解説した。

特に、これまで明らかではなかった PAE の種別によるロイヤルティ分布や同一の特許権に対するロイヤルティのライセンシーによるばらつき等のデータはパテントロールと交渉する企業に貴重な情報となっている。例えば、「同じ業界内で事業を行うライセンシーにライセンシーを限定しても、同一特許権に対してライセンシーが支払ったロイヤルティには大きなばらつきがある」というデータ (図 11) というのは、ライセ

ンシー側の交渉能力を含め様々な諸事情があると考えられる。図 10 や図 11 のデータを見ると、PAE に対して平均額より少額の額の支払いで済んでいるケースも多いようにも見受けられる。企業等に所属している知財実務家としては、「この企業等であれば簡単に高額のロイヤルティを支払う」というイメージなどがつかないように、事業部などの他部署の協力も得つつ市場商流情報を得てロイヤルティなどの相場を把握し、PAE に対してロイヤルティ額を払わない又はできるだけ支払うロイヤルティ額を減額するように、行動していき、所属企業等の経営者に対しサービスをしていくことと考える。1 件の訴訟等の対応で、次の対応（他社の見方も含め）も変わっていく可能性が高いからである。

また、PAE 側に立って想像してみると、生き残るために、PAE は、一般の会社組織と同じく事業計画を立てて目標とする利益の達成を図っている、平たく言うと相手（権利行使を行う相手先の企業など）が嫌らしいと思わせ収入獲得できるように知財を上手く武器として活用している、ということも改めて見えた。

企業等に所属している知財実務家としては、PAE と上手く付き合っていく（上手くディール（取引）をしていくなど）、ということが改めて必要だと感じた。

(参考文献)

- 1) FTC レポート (FTC Patent Assertion Entity Activity AN FTC FACT (Federal Trade Committee, October 2016))
<https://www.ftc.gov/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study> (2017.2.6 確認)

注

- (1) 円グラフの中の囲み円は著者による追記
- (2) 表中の囲み円は著者による追記
- (3) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 77 (Fed. Cir. 2012)
- (4) Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 164 (1889)
(原稿受領 2017. 2. 12)